

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

### **BPCE contre maryline PENCIOLELLI**

### **Litige No. D2023-1107**

#### **1. Les parties**

Le Requérant est BPCE, France, représenté par DBK Law Firm, France.

Le Défendeur est maryline PENCIOLELLI, France.

#### **2. Nom de domaine et unité d'enregistrement**

Le nom de domaine litigieux <espacecaissedepargne.com> est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

#### **3. Rappel de la procédure**

Une plainte en anglais a été déposée par BPCE auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 13 mars 2023. En date du 14 mars 2023, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 mars 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 17 mars 2023, le Centre a envoyé d'une part, un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. D'autre part, le Centre a envoyé, le même jour, un courrier électronique concernant la langue de la procédure informant les Parties que l'Unité d'enregistrement avait indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le Requérant a déposé une plainte amendée traduite en français le 24 mars 2023.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 27 mars 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 avril 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 avril 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 21 avril 2023, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

#### 4. Les faits

Le Requérant est la société française BPCE, responsable de deux réseaux bancaires, les Banques Populaires et les Caisses d'Épargne.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes :

- Marque semi-figurative française CAISSE D'EPARGNE n° 1658134 déposée le 26 avril 1991, enregistrée le 27 septembre 1991, et dûment renouvelée, ci-après reproduite :



- Marque verbale française LA CAISSE D'EPARGNE n° 3155888 déposée le 27 mars 2002, enregistrée le 30 août 2002, et dûment renouvelée;
- Marque semi-figurative de l'Union européenne CAISSE D'EPARGNE n° 000637504 déposée le 24 septembre 1997, enregistrée le 8 avril 1999, et dûment renouvelée, ci-après reproduite :



Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <caisse-epargne.fr> enregistré le 1<sup>er</sup> mars 1998.

Le nom de domaine litigieux est le suivant : <espacecaissedepargne.com>, enregistré le 20 décembre 2022.

Selon la plainte et les éléments de preuve soumis par le Requérant, le nom de domaine litigieux redirige vers un site internet en français reproduisant le logo du Requérant et indiquant que la banque Caisse d'Épargne a changé son système de sécurité et que les clients doivent remplir un formulaire afin de se conformer à ce nouveau système.

Le Requérant a décidé de s'adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

#### 5. Argumentation des parties

##### A. Requérant

En premier lieu, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux génère un risque de confusion avec ses marques du fait de l'emploi de l'ensemble de la marque CAISSE D'EPARGNE à laquelle a été ajoutée le terme "espace" et le domaine de premier niveau ".com". Selon son argumentation, l'ajout du terme "espace"

a pour but de détourner les internautes dès lors que le terme “espace” est couramment employé en français pour désigner un espace client.

En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. En outre, le Requérant n’a concédé au Défendeur aucune licence ni ne l’a autorisé d’une quelconque manière à utiliser ses marques ou à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

En troisième lieu, le Défendeur soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. D’une part, le Requérant considère qu’il est, ainsi que ses filiales, bien connu en France et dans le monde entier, notamment par les consommateurs des marchés financiers et bancaires. Il précise également que la notoriété de ses marques a déjà été établie. Dans ce contexte, le Requérant considère que le choix du nom de domaine litigieux n’est pas une simple coïncidence, mais semble au contraire avoir été réalisé, en pleine connaissance de cause et dans le seul but de générer un risque de confusion. D’autre part, le Requérant indique que le nom de domaine litigieux renvoie à un site internet au contenu dangereux comportant des risques importants d’hameçonnage. Ainsi, selon le Requérant, il est clair que le Défendeur a intentionnellement tenté d’attirer, à des fins commerciales, des internautes sur son site web, en créant un risque de confusion avec les marques du Requérant. Le Requérant ajoute enfin que l’utilisation d’une fausse adresse postale par le Défendeur pour enregistrer le nom de domaine litigieux est une preuve supplémentaire venant démontrer la mauvaise foi.

## **B. Défendeur**

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

## **6. Discussion et conclusions**

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :

- i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
- ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
- iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

### **A. Identité ou similitude prêtant à confusion**

Le Requérant a justifié de ses droits sur plusieurs marques ci-dessus rappelées contenant l’élément verbal « CAISSE D’EPARGNE ».

Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux <espacecaissedepargne.com> et les marques antérieures du Requérant.

En effet, le nom de domaine litigieux est composé de l’élément verbal « CAISSE D’EPARGNE » sans apostrophe et accompagné du terme “espace”.

L'ajout du terme "espace" ne permet pas d'écarter la similitude prêtant à confusion compte tenu du fait que (i) la marque du Requéran est reconnaissable dans le nom de domaine (voir la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)") et (ii) le terme "espace" est couramment employé en français pour désigner un espace client tel que celui d'une banque par exemple.

L'extension de premier niveau ".com" ne doit pas être prise en compte dans l'examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures composées de l'élément verbal « CAISSE D'EPARGNE » sur lesquelles le Requéran a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

## **B. Droits ou intérêts légitimes**

La Commission administrative n'a connaissance d'aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n'a présenté aucune défense. La Commission administrative considère que le Requéran a établi *prima facie* l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Requéran affirme qu'il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l'enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requéran lui permettant d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

## **C. Enregistrement et usage de mauvaise foi**

Il s'avère que le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur domicilié en France ne peut être le fruit du hasard dans la mesure où (i) les marques du Requéran sont connues sur le territoire français et (ii) le nom de domaine litigieux pointe vers un site reproduisant la marque et le logo du Requéran dans le but très certainement de récupérer des données confidentielles en indiquant que la banque Caisse d'Epargne a changé son système de sécurité et en demandant aux internautes de remplir un formulaire afin de se conformer à ce nouveau système.

En l'espèce, le fait que la marque du Requéran soit reproduite au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur tente de donner à l'Internaute l'impression fautive d'une relation légitime entre son site et le Requéran en renvoyant vers un site reproduisant notamment le logo du Requéran (ii), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d'une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (iii), l'utilisation du nom de domaine litigieux à des fins potentielles d'hameçonnage (iv), et l'utilisation par le Défendeur d'une fautive adresse postale pour enregistrer le nom de domaine litigieux (v), sont autant d'éléments qui caractérisent l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine de mauvaise foi par le Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.

## **7. Décision**

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <espacecaissedepagne.com> soit transféré au Requérant.

*/Christophe Caron/*

**Christophe Caron**

Expert Unique

Le 5 mai 2023